

Dr. Friedrich Albrecht

## Schnittstellen von Urheber- und Markenrecht

Schutzgegenstände des Marken- und Designrechts können zugleich auch unter das Urheberrecht fallen; Marken-/Designrecht und Urheberrecht sind – auch was die Inhaberschaft betrifft – unabhängig voneinander. Wollen ihre Inhaber sich nicht gegenseitig behindern, sondern lieber gemeinsam schlagkräftig auftreten, sollten sie das durch geeignete Vereinbarungen rechtzeitig gesichert haben.

Urheberrechtliche Ansprüche gegenüber Dritten bestehen unabhängig von Rechten an Marken bzw. Designs. Urheberrechtliche Ansprüche sind zudem unabhängig von einer rechtserhaltenden Benutzung sowie von Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit. Sie bieten also Möglichkeiten, die das Markenrecht nicht bieten kann.

Designer, Fotografen, Komponisten, Interpreten ua. können unterscheidungskräftige Marken schaffen sowie Verwechslungsgefahr und Verletzungen anderer verhindern. Vorgaben aus dem Markenrecht müssen in einem sehr frühen Stadium zeigen, worauf es ankommt und was später – etwa im Rahmen der rechtserhaltenden Markenbenutzung oder der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr – schaden könnte.

Urheberrechte sind oft fraglich – deshalb sollte in jedem Fall vorsichtshalber vertraglich geregelt sein, wem Benutzungsrechte zustehen, wenn (doch) ein Urheberrecht entstehen sollte.

Bei der Übertragung von Marken können daran bestehende Urheberrechte Probleme bereiten. Deshalb müssen vertragliche Vereinbarungen die Verwertungsrechte ausdrücklich und unmissverständlich regeln.

### I. Urheberrecht und Marken

Das Urheberrecht ist ein Persönlichkeitsrecht; Schutzgegenstände des Marken- und Designrechts können zwar auch unter das Urheberrecht fallen, aber Marken-/Designrecht sowie Urheberrecht sind unabhängig voneinander. Sie können verschiedene Inhaberinnen haben, was bei der Übertragung von Marken zu Problemen führen kann, die frühzeitige Vereinbarungen verhindern können.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Urheberrecht ist oft unsicher | Markenrecht ist eindeutig<br>Designschutz ist eindeutig |
| kostenlos                     | kostet (auch Verlängerung)                              |
| bis 70 Jahre nach Tod         | Marke zeitlich unbegrenzt<br>Design 25 Jahre            |

Wer mit einem künstlerischen Werk Angebote auf dem Markt kennzeichnen möchte, sollte sich nicht allein auf das Urheberrecht verlassen, sondern immer eine Marke und/oder ein Design anmelden (Sadacharam/Albrecht MarkenR 2020, 365). Deren Eintragung verleiht einen weitgehend klaren und sicheren Schutzzumfang. Dieser ist im Gegensatz zum Urheberrecht gebührenpflichtig und räumlich begrenzt.

Das Markenrecht ist zeitlich unbegrenzt verlängerbar, während das Urheberrecht mit Ablauf des 70. Jahres nach dem Tod des letzten Miturhebers erlischt und das Designrecht sogar schon nach 25 Jahren.

nahezu weltweit

unabhängig von  
Kennzeichnungskraft,  
Warenähnlichkeit,  
Benutzung

räumlich begrenzt

verlangt Waren- und  
Branchenähnlichkeit

verlangt Benutzung

Der Urheberrechtsschutz ist formlos (ohne Eintragung) zu erlangen. Die Revidierte Berner Übereinkunft und das Welturheberrechtsabkommen sichern ihn nahezu weltweit ab – unabhängig von einer Mitgliedschaft in der EU, so dass der Brexit Urheberrechte kaum betrifft (Pomeroy GRUR-Prax 2020, 91, 93).

Verwertungsrechte an urheberrechtlich geschützten Werken gehen mit einer sie umfassenden Marke nur über, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde. Zur gültigen Weitergabe der urheberrechtlichen Verwertungsrechte ist zudem eine gesonderte Zustimmung des Urhebers nach § 34 UrhG erforderlich – und das bei jeder weiteren Übertragung immer wieder neu (Rechtekette).



Im Falle einer Übertragungskette muss der Letzterwerber der Marke die wirksame Weiterübertragung unter Zustimmung des Urhebers auf jeder einzelnen Stufe prüfen.

Eine beauftragte Künstlerin darf ihr Werk (Logo etc.) nicht ohne Zustimmung der Auftraggeberin als Marke für sich selbst anmelden – sonst ist das bösgläubig iSv. § 8 II Nr. 14 MarkenG. Die kennzeichnende Nutzung ist der Auftraggeberin vorbehalten.

Umgekehrt gilt: Wer ein urheberrechtlich geschütztes Werk ohne Zustimmung des Urhebers als Marke anmeldet, verletzt mit der dafür erforderlichen Vervielfältigung nach § 16 UrhG das Urheberrecht.

Urheberrechtsverletzungen sind aber keine Verstöße gegen die öffentliche Ordnung oder gegen Verbotsvorschriften (§ 8 II Nr. 5 bzw. Nr. 13 MarkenG). § 13 MarkenG gibt Urhebern jedoch einen Unterlassungsanspruch und damit einen Anspruch auf Löschung der Marke.

Urheber können außerdem verhindern:

- Veränderung ihres Werks (§§ 14, 39 UrhG)
- Benutzung in unerwünschtem (nicht vereinbartem) Kontext
- Weitergabe (Teilung/Lizenz/Übertragung)


Markenrechtlich gelten nach § 26 III MarkenG abgewandelte Benutzungsformen als rechtserhaltend, wenn dabei der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert wird.

Dagegen können Urheber selbst geringfügige Hinzufügungen und Veränderungen verhindern. Sie können allerdings verpflichtet sein, Veränderungen zu dulden; der Auftraggeberin muss nämlich eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Nutzung möglich sein. Dazu sind die Interessen der Markeninhaber und Urheber abzuwägen:

- je höher die Schöpfungshöhe, umso weniger Veränderungen sind erlaubt
- je geringer der Eingriff, umso eher zulässig
- Marken sind Veränderungen immanent (?)

Urheberrechte können einen Besitzstand begründen und damit diesen beeinträchtigende Markenmeldungen bösgläubig iSv. § 8 II Nr. 14 MarkenG machen.

Urheberrecht ist oft fraglich -  
deshalb sollte man vorsichtshalber mit der Schöpferin vertraglich regeln, wem Benutzungsrechte an einem eventuell gegebenen Urheberrecht zustehen.



## II. Schöpferische Grafik unterstützt die Marke

Aufgabe der Markenrechtler ist es, Werbemanagern, Designerinnen und anderen kreativ Tätigen zu erläutern, worauf es markenrechtlich ankommt. Überflüssige Elemente, die den Schutz der Marke beschränken, sind zu verhindern (Albrecht/Albrecht MarkenR 2018, 61). Grafik und Text dürfen nicht die gleiche beschreibende und damit schutzverhindernde Aussage enthalten, wie etwa eine Krone neben „Betten-König“ oder eine grafisch dargestellte Wolke neben „Cloud“ (BPatG Beschl. v. 27.9.2018, 25 W (pat) 564/17 – Cloud für den Mittelstand).



Sonst kann eine grafische Ausgestaltung Schutzhindernisse aus § 8 II Nrn. 1-3 MarkenG überwinden – das verlangt allerdings einen bildlichen Überschuss.



Der bildliche Überschuss muss umso größer sein, je weniger originäre Unterscheidungskraft ein Wort oder Zeichen hat (Albrecht/Albrecht MarkenR 2018, 61).

Zu Piktogrammen siehe IV.3.



Grafische Elemente dürfen nicht zur bloßen Deko werden (Umrandung, Hintergrund etc.), wenn sie Unterscheidungskraft erzeugen sollen (BPatG GRUR-Prax 2018, 576 – Pur Hereford).

Umgekehrt kann die Grafik den schädlichen Charakter von Hoheitszeichen zu nichtemachen (BPatG GRUR 2009, 495).



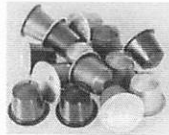
Grafik und Design dürfen keine iSv. § 3 II MarkenG bzw. § 3 I Nrn. 1 und 2 DesignG technisch bedingte Form betonen oder Elemente, die der Ware deren wesentlichen Wert verleihen.

Auch darf die Grafik weder nach MarkenG noch UWG rele-

**VPP**

schädliche Grafik – schädliches Design (§ 3 II MarkenG, § 3 I 1, 2 DesignG)

- technische bedingte Form (Kompatibilität)
- Wert verleihend



vante Täuschungen hervorrufen, etwa weil Bilder oder typische Farben (schottisches Karo, bairische Rauten) eine falsche geografische Herkunft versprechen oder Darstellungen von Zutaten deren Vorhandensein fälschlich vorgeben (OLG Karlsruhe GRUR-Prax 2014, 342 - Schwarzwald-Haus).

### Keine Kuh auf Etiketten für Margarine!

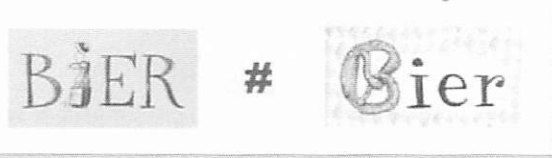
## III. Grafik verhindert Verwechslungsgefahr/Flankenschutz aus dem Urheberrecht

Weiß die Anmelderin um ähnliche Zeichen, von denen sie sich absetzen will, wird sie dem Grafiker erläutern, was für eine Verhinderung der Verwechslungsgefahr erforderlich ist.

Will sie eine klangliche Verwechslungsgefahr ausschließen, etwa weil in der einschlägigen Branche mündliche Bestellungen vorherrschen, ist die Grafik hervorzuheben.

Hat die Grafik Eintragungshindernisse überwunden, kann die Markeninhaberinnen allerdings nur gegen verwechselbar gestaltete Konkurrenzmarken vorgehen, nicht gegen Marken mit dem nicht unterscheidungskräftigen Bestandteil in seiner reinen Form.

Überflüssige grafische Elemente beschränken den Schutz der Marke unnötig.



Wird markenrechtliche Verwechslungsgefahr verneint, können urheberrechtliche Ansprüche weiter gehen, und Urheber können mit ihren weitergehenden Rechten Markeninhaber unterstützen. Ansprüche aus Urheberrecht setzen nämlich keine Benutzung voraus und sie sind unabhängig davon, ob sich Verletzer im Bereich der Waren bzw. Dienstleistungsähnlichkeit bewegen.

Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche können Urheber aufgrund ihrer Verbundenheit mit dem Werk geltend machen. Nur bei Schadensersatzansprüchen müssen sie zusätzlich ihr Interesse dartun, etwa weil ihnen durch die rechtswidrige Nutzung eine niedrigere Lizenzgebühr droht. Wer auf diese Option zurückgreifen will, sollte Verträge mit Urhebern (honorarmäßig) so gestalten, dass diesen ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Rechtsverfolgung bleibt, etwa durch eine Gewinnbeteiligung. Urheber können aber nur Schäden geltend machen, die ihnen persönlich entstanden sind, und die diesbezüglichen Ansprüche (an die Markeninhaberin) abtreten.

Drittschäden können Urheber nicht geltend machen (BGH GRUR 2002, 248 – Spiegel CD-Rom). Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche sind zum Urheberrecht zwingend akzessorisch, Markeninhabern bleibt da nur die gewillkürte Prozessstandschaft.

#### IV. Urheberrechtsfähige Gegenstände

Nur geschaffene Werke, nicht schon die Ideen dazu, können Urheberrechtsschutz genießen.

Verkehrsdurchsetzung nach § 8 III MarkenG führt zu Markenschutz – aber nicht zu Urheberrecht, das Werkhöhe erfordert.

##### 1. Urheberrecht an einzelnen Wörtern

Einzelne Wörter sind zwar Sprachwerke iSv. § 2 I Nr. 1 UrhG, aber selten geistige Schöpfungen iSd. § 2 II UrhG (OLG Frankfurt/M. 6 U 44/72, WRP 1973, 162 – Orgware). Quantitative Knappheit kann nur ein sehr hohes Maß an gedanklichem Gehalt aufwiegen.



##### 2. Urheberrecht an Slogans

Auch Werbesprüche und -slogans sind wegen ihrer Kürze selten geistige Schöpfungen, genießen aber wettbewerbsrechtlichen Schutz, wenn sie eigenartig und verkehrsbekannt sind.

Werbeslogans in Versform erreichen Urheberrechtsschutz da schon eher:



(OLG München, Urt. v. 10.1.1969 - 6 U 1778/68)

Das OLG Düsseldorf (DB 1964, 617) hat Urheberrechtsschutz für

„Ein Himmelbett als Handgepäck“

angenommen, weil es für Schlafsäcke die Gegenüberstellung von Himmelbett und Handgepäck als nicht ohne Witz und Einfallsreichtum angesehen hat.

##### 3. Urheberrecht an Bildern

Bildzeichen oder Wort-/Bildzeichen bzw. Teile davon können urheberrechtlich als Lichtbilder oder Lichtbildwerke (§ 2 I Nr. 5 UrhG), Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art (§ 2 I Nr. 7 UrhG) und Werke der bildenden sowie angewandten Kunst (§ 2 I Nr. 4 UrhG) geschützt sein. Eine zusätzliche Anmeldung als Marke und/oder Design kann aber auch hier nicht schaden (Sadacharam/Albrecht MarkenR 2020, 365).



Geht ein Zeichen in den allgemeinen Formenschatz ein, verhindert § 8 II Nr. 3 MarkenG Markenschutz für das somit üblich gewordene Zeichen – davon unberührt bleibt das Urheberrecht.

Ein Piktogramm vermittelt oft einen bildlichen Hinweis auf ein Angebot und besitzt dann keine Unterscheidungskraft (BPatG 29 W (pat) 555/18, GRUR-RS 2021, 49430). Hierbei ist die – gerade im Hinblick auf die Globalisierung wachsende – Übung zu berücksichtigen, sachliche Informationen und Hinweise bildhaft zu vermitteln, um Probleme mit Fremdsprachen zu vermeiden.



Dass jemand einem Zeichner so genaue Anweisungen gibt, dass dieser nicht mehr als Urheber anzusehen ist, kann nur äußerst selten angenommen werden.

##### 4. Urheberrecht an Klängen

Als Werke der Musik iSv. § 2 I Nr. 2 UrhG genießen selbst kurze Tonfolgen (Klingeltöne von Mobiltelefonen) und Melodien Schutz – und zwar weitaus eher als kurze Wortfolgen.

Hier kommen auch noch die Rechte der aufführenden Künstler/Interpreten hinzu (§ 73 UrhG).

##### 5. Urheberrecht an fiktiven Marken

Teile eines Werkes können unter Urheberrechtsschutz fallen, wenn sie für sich betrachtet persönliche geistige Schöpfungen sind (BGH GRUR 2013, 725 – Duff Beer). Slopek/Napiorkowski (GRUR 2012, 337) sprechen von „fiktiven Marken“; andere von „reverse product placement“.



In der Diskussion wurde betont, dass dies in Zukunft immer größere Bedeutung gewinnen wird.

Anders als beim „character merchandising“, der Übernahme literarischer Figuren, genießen fiktive Marken zudem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz nach § 4 Nr. 3 UWG bzw. § 3 I UWG.

## 6. künstliche Intelligenz als „Urheber“

Siehe dazu Gernhardt GRUR-Prax 2022, 69.

Nach dem anthropozentrischen Werkbegriff können nur natürliche Personen Urheberrechte innehaben, also Programmierer [wie schon an der Software], Benutzer, Investoren oder Verfügungsbefugte (Dornis GRUR 2019, 1252). Hier treten ähnliche Frage auf wie bei Patentschutz und Erfinderbenennung.

Das sogenannte Black-Box-Problem selbstlernender, intelligenter Systeme kann durch ein duales System aus objektiver und Verschuldenshaftung aufgefangen werden (Oechsler: Die Haftungsverantwortung für selbstlernende KI-Systeme, NJW 2022, 2713) – das kann auch für die Beurteilung des Urheberrechts nützlich sein

Eine schutzwürdige Leistung kann darin liegen, ein bestimmtes KI-System für eine bestimmte Aufgabe zu konzipieren (Engel GRUR 2022, 864). Dass Auswahl und Einsatz eines bestimmten KI-Systems bereits urheberrechtlich schutzwürdige Leistungen sind, muss bezweifelt werden. Auch die Bewertung der Ergebnisse der KI und die Auswahl daraus schaffen kein Urheberrecht.

## V. Vertragsgestaltung

Das Urheberrecht bleibt immer beim Urheber, auch wenn dieser in einem Anstellungsverhältnis steht. Er kann aber vertraglich Nutzungs-/Verwertungsrechte einräumen.

### 1. Übertragung von Nutzungsrechten

Die nach § 31 UrhG übertragenen Rechte zur Verwendung müssen auch im Rahmen von Dienstverhältnissen und Konzernverbindungen geklärt sein. Im Zweifel gelten Nutzungsrechte als nicht erteilt (§§ 37, 38 UrhG). Vertragliche Regelungen haben nach § 38 UrhG Vorrang – selbst gegenüber der Übertragungszwecktheorie nach § 31 V UrhG.

Wer vom Urheber Rechte erwirbt, sollte sich u.a. einen Verzicht auf den Zustimmungsvorbehalt zur Weiterübertragung, Lizenzierung sowie Unterlizenzierung nach § 34 V 2 UrhG geben lassen und die Umstände einer Weiterübertragung regeln – auch bei einer Teilung der Marke

Urheber können nach § 29 II UrhG die Nutzung ihrer Werke sehr differenziert erlauben:

- unter bestimmten Bedingungen
- für bestimmte Zwecke,
- für eine bestimmte Zeit
- veränderbar oder unveränderbar (§ 39 UrhG)
- in bestimmter Form (Druck, Film, CD, Internet)
- ausschließlich oder nicht ausschließlich
- räumlich begrenzt

§ 31 V UrhG eröffnet zwar eine Bestimmung konkludent eingeräumter Nutzungsrechte aus dem Vertragszweck – dazu muss der aber genau definiert sein! Nur Designaufträgen liegen üblicherweise Verträge zu Grunde, die dem Auftraggeber „automatisch“ ua. Nutzungsrechte im größtmöglichen Umfang, also ausschließlich sowie zeitlich und inhaltlich unbeschränkt, einräumen (LG Stuttgart GRUR-Prax 2010, 275 – Stuttgarter Hauptbahnhof), aber keine Rechte zur Weitergabe (Übertragung) und Veränderung.

### Weitere Regelungspunkte in Vereinbarungen:

- Verfügungsberechtigung
- Befugnis, Dritten Rechte einzuräumen
- wie der Urheber das Ergebnis (technisch) zur Verfügung zu stellen hat
- wann Änderung als belanglos gelten soll (§ 39 I UrhG)
- Rechte zur Vervielfältigung und Verbreitung in bestimmten Medien
- Auflagen- und Stückzahlbegrenzung
- mögliche Sprachfassungen
- Anspruch des Markeninhabers auf Unterstützung durch den Urheber.

### 2. Nennung des Urhebers

Urheber können nach § 13 UrhG verlangen, dass am Werk auf ihre Urheberschaft hingewiesen wird.

Würde die Nennung am Werk die Vermarktung stören, ist eine Interessensabwägung erforderlich.

Ein schuldrechtlicher Verzicht auf Nennung ist bei Marken wirksam und unkündbar, weil Urheber einer Marke ihre Urheberschaft jederzeit bekannt geben können – und dies nicht unbedingt an der Marke geschehen muss (von Ungern-Sternberg GRUR 2017, 760).

## VI. Fazit

- Das Mitwirken von Künstlerinnen und Künstlern muss vertraglich genau geregelt werden.
- Übertragbarkeit ist dabei besonders wichtig.
- Urheber kann Markeninhaber unterstützen.
- Marken/Design und Urheberrecht ergänzen sich.
- grafische Markengestaltung ist problematisch.

## VII. Diskussion und Ausblick

Alles, was sich markenrechtlich schützen lässt, muss auch Urheberrechtsschutz genießen können – wenn es Werkhöhe erreicht. Daher wird der technische Fortschritt bei der Darstellbarkeit im Markenregister nicht nur die möglichen Markenformen, sondern auch das Urheberrecht erweitern.

Grundsätze aus dem Arbeitnehmererfindungsrecht werden in nicht allzu ferner Zukunft ebenso wie Regelungen zu Honoraren bei Bestsellern auch bei Urheberrechten an Marken und Designs Anwendung finden. Designaufträge müssen aber schon von Anfang an die wirtschaftliche Bedeutung der angestrebten Marke erkennen lassen. ■